

**THE PATENT OFFICE OF THE STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

Address: No. 6 Xi Tucheng Lu, Jimeng Qiao Haidian District, Beijing Post code: 100088 P.O. BOX: Beijing 8020

Shanghai Patent & Trademark Law Office

Date of Dispatch
January 25, 2002

Application No.: 97115946.7	Applicant: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
Application Date: May 30, 1997	Agent:
Title: SEMICONDUCTOR DEVICE CONSOLIDATING SEVERAL SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS, AND METHOD OF ...	

NOTICE ON OFFICE ACTION

1. ☒ According to the Request for Substantive Examination raised by the applicant and based on the provision of Item 1, Article 35 of the Patent Law, the Examiner has proceeded with the Examination as to Substance on the above mentioned application for patent for invention.
☐ According to Item 2, Article 35 of the Chinese Patent Law, the Patent Office has decided to examine the above application for patent for invention.

2. ☒ The applicant has requested that the filing date of
 May 30, 1996 at the JP Patent Office as the priority date,
 _____ at the _____ Patent Office as the priority date,
 _____ at the _____ Patent Office as the priority date,
 _____ at the _____ Patent Office as the priority date,
☐ The applicant has already submitted the copy of the first filed prior application document certified by the receiving office of the country where the application was originally filed.
☐ The applicant has not submitted the copy of the first filed prior application document certified by the receiving office of the country where the application was originally filed. It is deemed not having claimed priority according to the provision stipulated in Article 30 of the Patent Law.
☐ This application is a PCT application.

3. ☐ The applicant submitted on _____ and _____ the amendment documents.
 On examination, among them,
 the _____ submitted on _____ can not be accepted.
 the _____ submitted on _____ can not be accepted.
 Because the above amendment
 ☐ does not conform with the provisions of Article 33 of the Chinese Patent Law,
 ☐ does not conform with the provisions of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Chinese Patent Law,
 Refer to the text of the Notice for the specific reasons why the amendment cannot be accepted

4. ☒ The examination has been proceeded on the original application documents.
☐ The examination is directed at the following application documents:
 Claim _____, page _____ of the specification, page _____ of the drawing of the original application documents submitted on the date of filing.
 Claim _____, page _____ of the specification, page _____ of the drawing submitted on _____.
 Claim _____, page _____ of the specification, page _____ of the drawing submitted on _____.
 Claim _____, page _____ of the specification, page _____ of the drawing submitted on _____.
 Abstract of the specification submitted on _____, the drawing of the Abstract submitted on _____.

5. ☐ This Notice is made under the condition of no search having been conducted.
☒ This Notice is made under the condition of search having been conducted.
☒ This Notice has cited the below comparison documents (the number of which shall continue to be used in the subsequent examination procedures):

No.	Title of Document	Date of Publication (or the filing date of the conflicting Application)
1	US5517132A	May 14, 1996
2	US5491358A	February 13, 1996
3		
4		

6. The conclusive opinion drawn from the examination:

☐ As regards the Specification:

- ☐ The contents of the application fall under the scope stipulated by Article 5 of the Patent Law for which no patent right shall be granted.
☐ The specification does not conform with the provision of Item 3, Article 26 of the Patent Law.
☐ The drafting of the specification does not conform with the provision of Rule 18 of the Implementing Regulations.

☒ As regards the Claims:

- ☐ Claim _____ does not possess the novelty as stipulated in Item 2, Article 22 of the Patent Law.
☒ Claims 1, 5, 11 do not possess the inventiveness as stipulated in Item 3, Article 22 of the Patent Law.
☐ Claim _____ does not possess the practical applicability as stipulated in Item 4, Article 22 of the Patent Law.
☐ Claim _____ falls under the scope of Article 25 of the Patent Law where no patent right is to be granted.
☐ Claim _____ does not conform with the provision of Item 4, Article 26 of the Patent Law.
☒ Claims 1, 5, 9, 11, 19 do not conform with the provision of Item 1, Article 31 of the Patent Law.
☐ Claim _____ does not conform with the definition of invention as stipulated in Item 1, Article 2 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
☐ Claim _____ does not conform with the provision of Item 1, Rule 13 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
☒ Claim 2 does not conform with the provisions of Rules 20 to 23 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

Refer to the text of this Notice for the specific analyses of the conclusive opinion.

7. Based on the above conclusive opinion, the Examiner deems that:

- ☐ The applicant shall amend the application documents in accordance with the requirements raised in the text of the Notice.
- ☒ The applicant shall discuss in his observations reasons why this application for patent can be granted a patent right, and amend the portions indicated in the text of the Notice which have been deemed as not conforming with the provisions, or no patent right shall be granted.
- ☐ There are no substantive contents in the application for patent that can be granted a patent right. If the applicant does not present reasons or the reasons presented are not sufficient, the application shall be rejected.

8. The applicant is asked to note the following items:

- (1) According to the provision of Article 37 of the Patent Law, the applicant shall submit his observations within **four months** from the receipt of this Notice. Where, without justified reasons, the applicant does not respond at the expiration of said date, the application shall be deemed to have been withdrawn
- (2) The applicant shall amend his application according to Article 33 of the Patent Law. The amended documents shall be in duplicate, and the form, in conformity with the relevant provisions in the Examination Guide.
- (3) The applicant and/or his agent can not, without first making an appointment, go to the Patent Office to have an interview with the Examiner.
- (4) The observations and/or the amended documents shall be mailed or delivered to Department of Receipt, the Patent Office of the State Intellectual Property Office. No documents shall possess legal effects if not mailed or delivered to Department of Receipt.

9. The text portion of this Notice totals 2 pages, and includes the following attachment(s):

- ☒ duplicate copy(ies) of cited comparison document(s), altogether 2 copies & pages.
- ☐

Examination Department: _____ Examiner(Seal): _____

2201 2001.7

P1718

中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 200233

上海市桂平路 435 号

上海专利商标事务所

赵国华

今赵
印百

审查员

(无审查业务专用章
亦无法律效力)

申请号: 97115946.7

部门及通知书类型: 3-D

发文日期:

代理人:

赵国华

申请人:

东芝株式会社

发明名称:

单片混合型半导体集成电路器件及其检查方法

第一次审查意见通知书

1. ☒ 申请人于 1996 年 5 月 30 日提出了实质请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 审查员对上述发明专利中
请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求其在:

JP	专利局的申请日	1996 年 5 月 30 日	为优先权日。
	专利局的申请日		为优先权日。
	专利局的申请日		为优先权日。
	专利局的申请日		为优先权日。
	专利局的申请日		为优先权日。

☐ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人的未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为
不提出优先权要求。

3. ☐ 申请人于____年____月____日和____年____月____日提交了修改文件。

经审查, 其中: ____年____月____日提交的____不能被接受;

____年____月____日提交的____不能被接受;

因为上述修改 ☐ 不符合专利法第 33 条的规定。 ☐ 不符合实施细则第 51 条的规定。

修改不能被接受的具体理由见通知书正文部分。

4. ☒ 审查是针对原始申请文件进行的。

☐ 审查是针对下述申请文件进行的:

申请日提交的原始申请文件的权利要求第____项、说明书第____页、附图第____页;

____年____月____日提交的权利要求第____项、说明书第____页、附图第____页;

____年____月____日提交的权利要求第____项、说明书第____页、附图第____页;

____年____月____日提交的说明书摘要。

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续引用):

回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西十城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

2201 99 1

(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	US5517132A	1996年5月14日
2	US5491358A	1996年2月13日
3		年 月 日
4		年 月 日

6. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第26条第3款的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合实施细则第18条的规定。

☒ 关于权利要求书:

- ☐ 权利要求____属于专利法第25条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求____不符合实施细则第2条第1款关于发明的定义。
- ☐ 权利要求____不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求1, 5, 11不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
- ☐ 权利要求____不具备专利法第22条第4款规定的实用性。
- ☐ 权利要求____不符合专利法第26条第4款的规定。
- ☒ 权利要求1, 5, 9, 11, 19不符合专利法第31条第1款的规定。
- ☒ 权利要求9不符合实施细则第20条至第23条的规定。
- ☐ 权利要求____不符合专利法第9条的规定。
- ☐ 权利要求____不符合实施细则第12条第1款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☒ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其中请将被驳回。
- ☐

8. 申请人应在下述事项:

- (1) 根据专利法第37条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其中请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第33条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或速交给国家知识产权局专利局受理处, 凡本邮寄或递交给受理处的文件不具有法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有2页, 并附有下列附件:

- ☒ 引用的对比文件的复印件共2份8页。
- ☐

申请号: 97115946.7st

第次审查意见通知书正文

1

4/5

第次审查意见通知书正文

本申请涉及一种单片混合型半导体集成电路器件及其检查方法。经审查,现提供如下的审查意见。

1. 权利要求 1 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。对比文件 1 公开了一种半导体集成电路, 并具体公开了以下的技术特征“在半导体芯片上混装彼此功能不同的多个功能电路”(参见对比文件 1 的 5 栏 33 行-6 栏 13 行和图 1, 图 2); 对比文件 2 公开了一种在两个电路区具有隔离区的半导体器件, 并具体公开了本申请权利要求 1 的全部技术特征“在所述多个功能电路内……与所述半导体芯片侧面接触。”(参见对比文件 2 的 1 栏 46 行-2 栏 3 行和图 2)。由此可见, 对比文件 1 和对比文件 2 已经披露了该权利要求的全部技术特征。在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 得出该权利要求所要求保护的技术方案, 对所述技术领域技术人员来说是显而易见的, 而且两者的结合没有产生预料不到的技术效果, 因此该权利要求不具备突出的实质性特点和显著的进步, 因而不具备创造性。

2. 权利要求 5 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。对比文件 1 公开了一种半导体集成电路, 并具体公开了以下的技术特征“在半导体芯片上混装彼此功能不同的多个功能电路, 所述多个功能电路的每个具有专用电源”(参见对比文件 1 的 5 栏 33 行-6 栏 44 行和图 1-图 3); 对比文件 2 公开了一种在两个电路区具有隔离区的半导体器件, 并具体公开了权利要求 5 的技术特征“通过设置在所述半导体芯片内的分离区域……与所述半导体芯片侧面接触。”(参见对比文件 2 的 1 栏 46 行-2 栏 3 行和图 2)。由此可见, 对比文件 1 和对比文件 2 已经披露了该权利要求的全部技术特征。在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 得出该权利要求所要求保护的技术方案, 对所述技术领域技术人员来说是显而易见的, 而且两者的结合没有产生预料不到的技术效果, 因此该权利要求不具备突出的实质性特点和显著的进步, 因而不具备创造性。

3. 权利要求 11 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。对比文件 1 公开了一种半导体集成电路, 并具体公开了以下的技术特征“在半导体芯片上混装彼此功能不同的多个功能电路, 所述多个功能电路的每个具有专用电源”(参见对比文件 1 的 5 栏 33 行-6 栏 44 行和图 1-图 3); 对比文件 2 公开了一种在两个电路区具有隔离区的半导体器件, 并具体公开了以下的技术特征“所述多个功能电路分别形成在第 1 和第 2 导电类型区域中。”(参见对比文件 2 的 1 栏 25 行-2 栏 3 行和图 1-图 2)。由此可见, 该权利要求区别于对比文件 1 和对比文件 2 的特征仅在于所属技术领域的公知常识。对比文件 1 和对比文件 2 技术领域相同, 在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2, 并结合所属技术领域中的公知常识, 得出该权利要求所要求保护的技术方案, 对所属技术领域技术人员来说是显而易见的, 而且它们的结合没有产生预料不到的技术效果, 因此该权利要求不具备突出的实质性特点和显著的进步, 因而不具备

申请号: 97115946.7st

第次审查意见通知书正文

2

5/5

创造性。

4. 上而已经论述了独立权利要求 1, 5, 11 不能成立的理由。当权利要求 1, 5, 11 不能成立时, 独立权利要求 5, 9, 11, 19 和 1 不再属于一个总的发明构思, 并且, 独立权利要求 1, 5, 11 涉及半导体集成电路器件, 独立权利要求 9, 19 涉及测试装置及其测试方法, 技术领域完全不同; 权利要求 9 涉及集成电路器件的检测方法, 申请人主要撰写了集成电路器件的结构特征, 没有详细的叙述检测方法的特征, 所以上述各权利要求之间, 技术上无相互关联, 没有相同或者相应的特定技术特征, 不具备单一性, 因此不符合专利法第 31 条的规定。

5. 独立权利要求 9 缺少达到发明目的的必要技术特征, 不符合实施细则第 21 条第 2 款的规定。权利要求 9 涉及集成电路器件的检测方法, 申请人主要撰写了集成电路器件的结构特征, 没有详细的叙述检测方法的特征, 要达到本发明的目的, “检测方法的各步骤”是必不可少的技术特征, 因此申请人应当将其记载到该权利要求中。

基于上述理由, 本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改, 克服所存在的缺陷, 则本申请可望被授予专利权, 否则本申请将被驳回。请申请人注意, 对申请文件的修改应当符合专利法第 33 条的规定, 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员赵百令